BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 36/13

vom

6. Mai 2014

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin wird das am 13. März 2013 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 375.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 927 292 auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht in Anspruch. 1

Das Klagepatent betrifft in seiner erteilten Fassung einen stufenlos klemmend einstellbaren Begrenzungsanschlag einer C-förmigen Führungspro- 2

filschiene. Im Verlaufe des Berufungsverfahrens hat der Senat das Klagepatent mit Urteil vom 13. Dezember 2011 (X ZR 125/08, juris) teilweise für nichtig erklärt. Patentanspruch 1 hat hierdurch folgenden Wortlaut erhalten:

> "Verwendung eines stufenlos klemmend einstellbaren Begrenzungsanschlags (1) einer C-förmigen Führungsprofilschiene (5) für die verschiebbare Aufnahme eines innerhalb einer durch Begrenzungsanschläge bestimmbaren Wegstrecke hin- und hergehend motorisch angetriebenen Schlittens als Anschlag für den Schlitten, an den ein lageveränderlich geführter Gegenstand, insbesondere ein ein- oder mehrteiliges Torblatt, angekuppelt ist, wobei der Begrenzungsanschlag mit einem Anschlagteil (2) und einer Klemmplatte (3) versehen ist, die die aufeinander zu gerichteten einen Profilspalt (51) zwischen sich freilassenden Endabschnitte (52) des Profils der Führungsprofilschiene (5) zwischen sich aufnehmend mittels Klemmschrauben (4) aufeinander zu unter Klemmung der Endabschnitte (52) gegenüber den Anschlagkräften des Schlittens festsetzend verspannbar sind und die Klemmplatte (3) mit in den Profilspalt (51) eingreifenden Distanznasen (31) versehen ist, die aus der Klemmebene ausgebogen sind und an den jeweiligen, durch die Endabschnitte (52) definierten Kanten des Profilspaltes (51) anliegen, und wobei der Begrenzungsanschlag (1) an der C-förmigen Führungsprofilschiene (5) eingesetzt wird, bei welcher von deren Steg und deren Endabschnitten (52) parallel zum Steg über die Schenkel hinaus vorspringende Versteifungsrippen in Form von Bördelungen vorgesehen sind, die aus dem das Führungsprofil bildenden Blech ausgeformt sind."

3 Die Beklagte zu 1 vertreibt im Inland von ihr hergestellte Vorrichtungen zum motorischen Antreiben eines Torblattes. Die angegriffenen Torantriebe werden bestimmungsgemäß mit C-förmigen Profilschienen an der Decke einer Garage befestigt. Sie umfassen jeweils einen Begrenzungsanschlag zur Begrenzung der Schlittenbewegung, der aus einem nicht nachgiebigen Material besteht.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

4 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Klägerin.

5 II. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist begründet und führt gemäß § 544 Abs. 7 ZPO zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

6 1. Das Berufungsgericht, das das Verfahren zunächst ausgesetzt und nach Abschluss des Patentnichtigkeitsverfahrens fortgeführt hat, hat eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents verneint. Ob die angegriffene Ausführungsform unter dem Gesichtspunkt der Benutzung äquivalenter Mittel in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, hat es nicht geprüft, da die Klägerin eine Benutzung der geschützten Lehre mit abgewandelten, aber äquivalenten Mitteln nach der Wiederaufnahme des Verfahrens ausweislich der gestellten Anträge und des dazu gehaltenen Sachvortrags nicht mehr geltend mache.

7 2. Dies rügt die Beschwerde mit Erfolg. Die angefochtene Entscheidung verletzt in entscheidungserheblicher Weise den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).

8 a) Der Anspruch auf rechtliches Gehör verpflichtet das Gericht unter anderem, das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit zu prüfen (st. Rspr., BVerfG, Beschluss vom 19. Mai 1992 - 1 BvR 986/91, BVerfGE 86, 133; BGH, Beschluss vom 15. April 2010 - Xa ZB 10/09, GRUR 2010, 950 - Walzenformgebungsmaschine; Beschluss vom 12. April 2011 - X ZB 1/10, GRUR 2011, 656 - Modularer Fernseher; Beschluss vom 16. Juni 2011 - X ZB 3/10, GRUR 2011, 851 - Werkstück; Be-

schluss vom 28. November 2012 - X ZB 6/11, GRUR 2013, 318 Rn. 9 - Sorbitol).

9 b) Mit der Annahme, die Klägerin habe in der letzten mündlichen Verhandlung eine Benutzung der geschützten Lehre des Klagepatents mit abgewandelten, aber äquivalenten Mitteln nicht mehr geltend gemacht, lässt das Berufungsgericht von der Klägerin in der Berufungsinstanz gehaltenen Vortrag ungeprüft und verletzt damit ihren Anspruch auf rechtliches Gehör.

10 (1) In der Berufungsbegründung vom 26. März 2007 finden sich Darlegungen der Klägerin zur geltend gemachten Verletzung mit äquivalenten Mitteln, wobei ergänzend auf die Klageschrift Bezug genommen wird. Nachdem die Beklagten hierauf erwidert hatten, befasst sich auch die Replik der Klägerin u.a. mit der hilfsweise geltend gemachten Äquivalenz. Nach Fortführung des ausgesetzten Verfahrens hat sich die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15. Juni 2012, in dem sie begründet hat, warum sie weiterhin eine wortsinngemäße Verletzung des (beschränkten) Klagepatents annehme, ohne weitere Ausführungen hierzu ergänzend hilfsweise auf ihre erst- und zweitinstanzlichen Schriftsätze zur äquivalenten Benutzung bezogen. In dem zuletzt gestellten Antrag ist die angegriffene Ausführungsform zu dem Anspruchsmerkmal, dass die Klemmplatte mit in den Profilspalt (51) eingreifenden Distanznasen (31) versehen ist, die aus der Klemmebene ausgebogen sind und an den jeweiligen, durch die Endabschnitte (52) definierten Kanten des Profilspaltes (51) anliegen, dahin beschrieben, dass die Klemmplatte mit zwei parallel zur Wegstrecke des Schlittens verlaufenden Setzstufen versehen ist, die am jeweiligen Endabschnitt des Profils der Führungsprofilschiene anliegen. Aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 27. Februar 2013 vor dem Berufungsgericht ergibt sich weder positiv noch negativ etwas zu der Frage, ob eine Verletzung des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln in der Verhandlung erörtert worden ist.

11 (2) Danach ist für das Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde davon auszugehen, dass sich die Klägerin auf den gesamten Inhalt ihrer zweitinstanzlichen Schriftsätze bezogen und diesen damit zum Gegenstand ihres mündlichen Vortrags vor dem Berufungsgericht gemacht hat. Sie hat damit diejenige, in ihrem Antrag umschriebene Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform vorgetragen, aus der sie in erster Linie eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents, hilfsweise aber auch eine Verletzung mit abgewandelten, jedoch gleichwirkenden Mitteln abgeleitet hat.

12 Vor diesem Hintergrund durfte sich das Berufungsgericht nicht mit der Prüfung begnügen, ob der unstreitige oder von der Klägerin vorgetragene Sachverhalt eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents ergab. Vielmehr musste das Berufungsgericht nach Verneinung dieser Frage auch prüfen, ob aus jenem Sachverhalt gleichwohl eine Verletzung des Klagepatents folgt, weil trotz der Abweichungen der angegriffenen Ausführungsform vom Patentanspruch das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem mit gleichwirkenden Mitteln gelöst wird, die für den Fachmann auch als gleichwirkende Mittel auffindbar waren, und ob - falls dies mit dem Landgericht und auch für den Gegenstand des beschränkten Patentanspruchs zu bejahen war - die hierfür erforderlichen Überlegungen des Fachmanns auch am Patentanspruch orientiert sind, so dass aus fachmännischer Sicht die Gleichwertigkeit (Äquivalenz) mit derjenigen technischen Lehre bejaht werden kann, die der Patentanspruch seinem Wortsinn nach zum Ausdruck bringt (s. dazu nur BGH, Urteil vom 14. Dezember 2010 - X ZR 193/03, GRUR 2011, 313 - Crimpwerkzeug IV). Falls das Berufungsgericht Zweifel gehabt haben sollte, ob diejenigen Merkmale der angegriffenen Ausführungsform, aus denen die Klägerin die Benutzung technisch gleichwirkender Mittel abgeleitet hat, im Klageantrag zutreffend und hinreichend konkret bezeichnet sind, hätte es gemäß § 139 Abs. 1 ZPO auf eine sachdienli-

che Formulierung der Klageanträge hinwirken müssen (vgl. BGH, Urteil vom 30. März 2005 - X ZR 126/01, BGHZ 162, 365, 373 - Blasfolienherstellung).

13 c) Das angefochtene Urteil beruht auf der Gehörsverletzung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Berufungsgericht eine Verletzung des Klagepatents bejaht hätte, wenn es den Vortrag der Klägerin zur Verletzung mit äquivalenten Mitteln sachlich geprüft hätte.

14 3. Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich auch nicht, dass eine Patentverletzung aus Rechtsgründen zu verneinen ist, weil die Überlegungen des Fachmanns, die zur Auffindung der vom Landgericht als gleichwirkend beurteilten Ausführungsform notwendig sind, die für die Bejahung der Gleichwertigkeit erforderliche Orientierung am Patentanspruch vermissen lassen.

15 Insbesondere bezieht sich die Beschwerdeerwiderung zu Unrecht auf die Urteile des Senats vom 10. Mai 2011 (X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung) und vom 13. September 2011 (X ZR 69/10, GRUR 2012, 45 - Diglycidverbindung). Weder dem landgerichtlichen Urteil noch dem Berufungsurteil ist etwas dafür zu entnehmen, dass die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform in der Beschreibung offenbart wäre, der Fassung der Patentansprüche jedoch aus der Sicht eines fachmännischen Lesers entnommen werden müsste, dass diese vom Wortlaut der Ansprüche abweichende Ausgestaltung gerade nicht unter Schutz gestellt sein soll. Denn hierzu müssten die Patentansprüche, wie es der Senat formuliert hat, objektiv eine "Auswahlentscheidung" zum Ausdruck bringen, die bei der für die Bejahung der Äquivalenz erforderlichen Orientierung am Patentanspruch beachtet werden müsste und nicht durch die Einbeziehung von offenbarten anderen Lösungen, die trotz ihrer Gleichwirkung vom Patentschutz ausgeschlossen worden sind, in ihr Gegenteil verkehrt werden dürfte.

16 Soweit das Landgericht die Benennung einer Stelle in der Patentschrift vermisst hat, anhand der ein Fachmann die abweichende Ausführung als gleichwertige Lösung in Betracht ziehen werde, und angenommen hat, der Fachmann erkenne, dass er nach dem Klagepatent für das Material der Klemmplatte und damit auch für die aus der Klemmebene ausgebogenen Distanznasen kein Material verwenden dürfe, das härter sei als das für das C-förmige Führungsschienenprofil verwendete Material, kann mit dieser Begründung die Gleichwertigkeit der Lösung der angegriffenen Ausführungsform nicht verneint werden. Denn weder das Landgericht noch das Berufungsgericht haben Feststellungen getroffen, aus denen sich ableiten ließe, dass das Klagepatent aus fachmännischer Sicht Anforderungen an die Materialhärte der Distanznasen stellt. Dass die Beschreibung des Klagepatents, wie das Landgericht gemeint hat, keine Ausführungen enthält, die den Fachmann zu der von der angegriffenen Ausführungsform verwirklichten abweichenden Ausgestaltung der

technischen Lehre der Erfindung hinlenken, schließt die Gleichwertigkeit gleichfalls nicht aus. Solche Ausführungen können zwar die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausgestaltung in den Schutzbereich des Patents stützen; sie sind hierfür jedoch keine notwendige Voraussetzung.

Meier-Beck Gröning Schuster

Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 15.12.2006 - 7 O 85/06 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 13.03.2013 - 6 U 28/08 (12) -